



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 25/00010  
Dato: 7. mai 2025

---

Klager: His Majesty the King in Right of Canada as  
represented by the Minister for International  
Trade  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Margrethe Lunde

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. oktober 2024 hvor ordmerket EDUCANADA, med søknadsnummer 202208663, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Salgsfremmende tjenester, nemlig, fremme kanadiske utdanningsinstitusjoner og jakten på utdanningsmuligheter i Canada for utenlandske studenter og utvikling av koblinger mellom kanadiske og utenlandske utdanningsinstitusjoner gjennom distribusjon av informasjonsmaterieil på trykk og online; salgsfremmende tjenester, nemlig fremme kanadiske utdanningsinstitusjoner og muligheter via utdanningsmesser og informasjonsarrangementer for journalister, utdanningsrådgivere, studenter og interessenter; produksjon av reklamevideoer og offentlig rettet innhold om kanadiske utdanningsinstitusjoner og muligheter.

Klasse 41: Organisering av utdannings- og informasjonsarrangementer som fremmer koblinger mellom kanadiske og internasjonale utdanningsinstitusjoner; tilveiebringe en nettstedsportal med informasjon innen utdanningsinstitusjoner og muligheter i Canada; tilveiebringe en nettsideportal på Internett med stipendinformasjon og muligheter; tilveiebringe en nettstedsportal på Internett med informasjon knyttet til karriere og livet i Canada.

3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

4 Klage kom inn den 9. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. januar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41.
- Merket vil umiddelbart oppfattes som en sammenstilling av EDU og CANADA.
- Ifølge flere oppslagsverk kan EDU være en forkortelse for «education», eller «utdannelse» oversatt til norsk. Det brukes vanligvis som et generisk toppnivådomene, .edu, for å angi «educational institution», men ifølge AcronymFinder er det også i hyppig bruk som en forkortelse for «Education (or Educational)». Tekstelementet «EDU» ville, uten noen henvisning til tjenestene, muligens kunne ha blitt oppfattet som et fantasiord. Men all den tid varefortegnelsen er knyttet til utdanning, og «EDU» opptrer og er

ordboksoppført og kjent som forkortelse for «education», vil EDU direkte og umiddelbart oppfattes som en forkortelse for «education».

- Merkedelen CANADA angir landet med samme navn. Canada «is very highly ranked in international measurements of government transparency, quality of life, economic competitiveness, innovation, education and gender equality», jf. oppslag på Wikipedia.
- Begge merkedelene er kjente og lette å oppdage i merket, helheten vil dermed naturlig videreføre den språklige betydningen de to elementene har hver for seg.
- Merket beskriver tjenestenes innhold/tema og geografiske opprinnelse eller stedet for tjenestenes utøvelse eller leveringssted. Sammenstillingen EDUCANADA angir at de aktuelle tjenestene har med utdanning å gjøre, og at utdanningen dreier seg om Canada, skjer i Canada, eller på annet vis knytter seg til Canada.
- Det er ikke avgjørende at merket er et nydannet ord så lenge meningsinnholdet kan være beskrivende.
- Selv om staten Canada står bak søknaden, så kan ikke én enkelt aktør få enerett i kraft av en dominerende offentlig posisjon. Det må påregnes at andre aktører, også private, skal kunne få beskrive sine produkter og tjenester fritt.
- Det er ikke avgjørende hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov for den konkrete merketeksten. Friholdelsesbehovet er kun et moment, og ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag. Når merket her er funnet beskrivende og uten særpreg, må det nektes registrert uavhengig av om det foreligger friholdelsesbehov.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.
- Varefortegnelsen er ikke endelig og formelt godkjent på avgjørelsestidspunktet.

## **6 Klager har i korte trekk gjort gjeldene:**

- Merket oppfyller de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkelovens § 14. Det bes om at Klagenemnda setter Patentstyrets avgjørelse til side, og tillater registrering av merket EDUCANADA.
- Søker er et offentlig kanadisk forvaltningsorgan, og utøver myndighet på vegne av staten. Dermed er det søker som best regulerer hvordan tilbud og markedsføring av de aktuelle kanadiske tjenestene gjøres. Friholdelsesbehovet har derfor falt bort i denne saken, eventuelt spiller det en helt minimal rolle ved vurderingen. Søker har oppnådd enerett til merket i Canada. Betydningen av vern i hjemlandet er tydelig, da samtlige av tjenestene er rettet mot tjenester med opphav i Canada.

- Merket vil ikke deles opp slik Patentstyret har gjort. Dersom merket likevel skulle tolkes som en sammenstilling av «education» og «Canada», fører det til en særpreget sammensmelting av bokstavene i ordene. Det er uvanlig at sammensatte ord består av en kombinasjon av forkortelser og hele ord. Gjennomsnittsforbrukeren må gjøre en tolkningsinnsats for å forstå hva som er merkets bestanddeler og deretter den eventuelle betydningen av disse. Denne kognitive innsatsen gjør at Patentstyrets forståelse av merket er for indirekte og for lite umiddelbar til at merketeksten blir beskrivende.
- Sammenstillingen EDUCANADA er et velklingende og nydannet ord. Det vil naturlig feste seg i bevisstheten til den høyt oppmerksomme gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Merket innehar dermed den nødvendige graden av særpreg.
- Merket er registrert/gitt virkning i en lang rekke jurisdiksjoner. Det er ingen synlig grunn til at utfallet skulle bli annerledes i Norge. En så tydelig linje i registreringspraksis verden over, sammenholdt med merkets utydelige betydningsinnhold for tjenestene i klasse 35 og 41, må komme innehaver «til gode» i registrerbarhetsvurderingen av merket i Norge.
- Dersom det skulle foreligge tvil om særpreget, vil en viss bruk av denne kunne «vippe merket over terskelen», jf. VM 24/00024 Rute-mønster avsnitt 27. Det kreves ikke full innarbeidelse for å komme til at et merke har fått særpreg gjennom bruk, ettersom det skal tas hensyn til «alle omstendigheter som foreligger på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Det må også legges vekt på at omsetningskretsen har et høyt oppmerksomhetsnivå.
- Merket har vært i bruk i Norge i forbindelse med messer, og brukes på informasjonstjenester om utdanningsmuligheter i Canada overfor norske forbrukere. På søkerens nettside educanada.ca vises det til statistikk for norske besøk i årene 2019 til 2024. Antallet unike besøkere tilsvarer en betydelig andel av den totale norske studentmassen i utlandet i det aktuelle tidsrommet.
- En betydelig del av omsetningskretsen kommer i kontakt med søkerens varemerke, da beslutningen om utveksling vanligvis tas én gang i livet. Videre vil omsetningskretsen typisk byttes ut årlig. Dette tilsier at hver visning ofte vil være for en ny bruker, slik at effekten per visning er stor.
- Nedgangen i 2021 skyldes reiserestriksjoner under COVID19 pandemien. Dette påvirket muligheten for norske studenter til å dra til Canada, samt muligheten for kanadiske representanter til å dra til Norge for å promotere tjenestene som tilbys under varemerket.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten EDUCANADA.

- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene kan både være en privat sluttbruker som en student og en profesjonell næringsdrivende som en utdanningsinstitusjon. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern

fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.

- 17 Klagenemnda har under tvil kommet til at merket EDUCANADA ikke er beskrivende og har tilstrekkelig grad av særpreg.
- 18 Etter Klagenemndas syn vil den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som en sammenstilling av EDU og CANADA.
- 19 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til at Canada er navnet på den selvstyrende staten og monarkiet i Nord-Amerika, og at landet har et velutviklet utdanningssystem. I lys av at de aktuelle tjenestene knytter seg til canadiske utdanningstjenester, og blant annet det å fremme canadiske utdanningsinstitusjoner, finner Klagenemnda det klart at gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedsangivelsen Canada med egenskaper ved tjenestene, og at den dermed vil oppfattes beskrivende for tjenestenes geografiske opprinnelse.
- 20 Når det gjelder EDU har Klagenemnda under tvil kommet til at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for at dette elementet direkte og umiddelbart vil oppfattes beskrivende for de aktuelle tjenestene. Tvilen knytter seg til at EDU er egnet til å lede tankene mot toppdomenet «.edu», og derigjennom i retning av et meningsinnhold knyttet til utdanning. Det at EDU er de tre første bokstavene i «education», trekker ytterligere i retning av at merkedelen henspiller på hva tjenestene dreier seg om. Slik Klagenemnda forstår ordboktreffene som Patentstyret viser til, er «.edu» et toppdomene som står for «educational institution», og som angir at en nettadresse tilhører en utdanningsinstitusjon. EDU er imidlertid ikke et oppslagsord med denne betydningen i Gyldendals alminnelige ordbøker på ordnett.no. I tillegg er det ikke tilstrekkelige holdepunkter for at EDU er alminnelig brukt som en generell forkortelse for «education», «educational» og heller ikke «educational institution». Nærmere undersøkelser av treffene i Acronymfinder som Patentstyret vektlegger, gir ikke alene tilstrekkelige holdepunkter for dette.
- 21 På denne bakgrunn har Klagenemnda under tvil kommet til at gjennomsnittsforbrukeren må foreta et visst tankesprang for å oppfatte sammenstillingen EDUCANADA som direkte beskrivende. Merket som helhet er suggestivt ettersom EDU er egnet å henspille på et meningsinnhold knyttet til utdanning, og CANADA angir geografisk tilknytning. I den grad EDU vil identifiseres med toppnivådomenet og meningsinnholdet «educational institution», vil plasseringen i starten av merket, fremfor til slutt med punktum foran, oppfattes som uvanlig og oppsiktsvekkende. Etter en konkret helhetsvurdering anser Klagenemnda at merket som helhet oppfyller det minimum av særpreg som kreves for registrering etter varemerkeloven § 14.
- 22 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket ikke er direkte beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41, men at det er egnet til å feste seg i bevisstheten til

gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket som helhet oppfyller dermed garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål.

- 23 Ettersom merket oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, finner ikke Klagenemnda det nødvendig å ta stilling til den innsendte dokumentasjonen.
- 24 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41, jf. varemerkeloven § 14.
- 25 Patentstyret har fattet vedtak selv om varefortegnelsen ikke er formelt og endelig godkjent på avgjørelsestidspunktet. Ettersom Klagenemnda har kommet til at varemerkeloven § 14 ikke er til hinder for registrering, sendes saken tilbake til Patentstyret slik at varefortegnelsen kan bringes i orden før registrering, jf. varemerkeforskriften 10 andre ledd, jf. varemerkeloven § 18.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

**Gunhild Giske Skyberg**  
(sign.)

**Thomas Frydendahl**  
(sign.)

**Margrethe Lunde**  
(sign.)